

113

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

Señores
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C
Bogotá, D.C.

Radicación : 01020200 00000004 Folios: 2
Fecha (AND): 2003-09-24 09:47:24
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

147

Re.: Código 02-01-538
Expediente No. 01020200
Solicitud de Patente
SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION

En relación con el Expediente de la referencia por medio del presente escrito muy respetuosamente me permito solicitarles se sirvan proceder a efectuar el **EXAMEN DE PATENTABILIDAD** de la solicitud aquí contenida.

Para tal efecto acompaño el comprobante de pago por concepto de \$ 335.000.00, recibo No. 03-69795

De Ustedes Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
T.P. # 2.978 del C.S.J.

118

114

Radicación : 01020200 00000004 Folios: 2
Fecha (AMD): 2003-09-24 09:47:24
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 69,795
FECHA : SEPTIEMBRE 24 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	030-00110-6	17000750	24/09/2003	1,418,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RECIBISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	\$ 335,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

119

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-20200

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 527, DE
FECHA 30 DE ABRIL DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY
EXPIRA EL 29 DE JULIO DE 2003.**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐ ☐

NO ☒ ☐

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/
Bogotá, D.C.,

Doctor
Germán Castillo Grau
Apoderado
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

Oficio-Nº 10444

REFERENCIA	Radicación	01 20200
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	006

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención Nº 01 20200, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

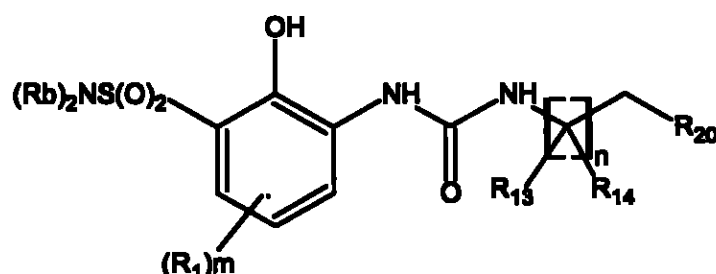
- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 53 y 4 a 22 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 23 a 46.
- Las cláusulas 1 a 13 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 47 a 52.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 1342, que se encuentra en el folio 62.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad de Estados Unidos US60/189,175 de 14/03/2000 en los folios 71 a 104, junto con su traducción correspondiente en los folios 64 a 70.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 18/05/2001 que se encuentra en los folios 110 a 114.
- La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 24/09/2003, que se encuentra en los folios 117 y 118.

2. OBJETO DE LA INVENCION

La solicitud hace referencia a un ***"Antagonistas del receptor de IL-8"***

- **Reivindicaciones 1a 10:**

Se reivindica un compuesto de fórmula (I):



Dentro de los compuestos que se reivindican se encuentran las moléculas:

N-aliil-N'-(3-aminosulfonil-4-cloro-2-hidroxifenil)urea
 N-(3-aminosulfonil-4-cloro-2-hidroxifenil)-N'-isopropilurea
 N-(3-aminosulfonil-4-cloro-2-hidroxifenil)-N'-etilurea
 N-(3-aminosulfonil-4-cloro-2-hidroxifenil)-N'-propil-urea
 N-(3-aminosulfonil-4-cloro-2-hidroxifenil)-N'-(etoxicarbonil)metilurea
 6-cloro-2-hidroxi-3-(3-fenetil-ureido)-bencenosulfonilamida
 3-(3-sec-butil-ureido)-6-cloro-2-hidroxi-bencenosulfonamida
 6-cloro-3-[3-(1-etil-propil)-ureido]-2-hidroxi-benceno-sulfonamida
 6-cloro-2-hidroxi-3-[3-(1-metil-butil)-ureido]-benceno-sulfonamida
 Éster metílico del ácido (2S,3S)-2-[3-(4-cloro-2-hidroxi-3-sulfamoi-fenil)-ureido]-3-metil-pentanoico
 Ácido (S)-2-[3-(4-cloro-2-hidroxi-3-sulfamoi-fenil)-ureido]-3-metil-pentanoico

En sus formas de sales sódicas y potásicas.

• **Reivindicación 11:**

Se reivindica una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 y un vehículo o agente diluyente farmacéuticamente aceptable.

• **Reivindicaciones 12 y 13:**

Se reivindica un método para tratar una enfermedad mediada por una quimloquina en un mamífero, en la que la quimloquina se une a un receptor α o β de IL-8, el cual comprende administrar una cantidad eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 a dicho mamífero.

Además se reivindica un método en el que el mamífero está aquejado de una enfermedad mediada por una quimloquina, seleccionada del grupo que consiste en: psoriasis, dermatitis atópica, osteoartritis, artritis reumatoide, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, enfermedad Intestinal inflamatoria, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, apoplejía, shock séptico, esclerosis múltiple, shock endotóxico, septicemia por bacterias Gram negativas, síndrome del shock tóxico, daño por repercusiones cardíaca y renal, glomerulonefritis, trombosis, reacción del injerto frente al huésped, enfermedad de Alzheimer, rechazo de aloinjertos, malaria, reestenosis, angiogénesis, aterosclerosis, osteoporosis, gingivitis, liberación indeseada de células pluripotenciales hematopoyéticas, enfermedades causadas por virus respiratorios, herpes virus y virus de hepatitis, meningitis, fibrosis quística, parto prematuro, tos, prurito, alteración multiorgánica, traumatismos, torceduras, esguinces, contusiones, artritis psoriásica, herpes, encefalitis, vasculitis del SNC, daño cerebral traumático, tumores del SNC, hemorragia subaracnoidea, traumatismo posquirúrgico, neumonía intersticial, hipersensibilidad, artritis provocada por cristales, pancreatitis aguda y crónica, hepatitis alcohólica aguda, enterocolitis necrotizante, sinusitis crónica, uveítis, polimiositis, vasculitis, acné, úlceras gástricas y duodenales, enfermedad

celíaca, esofagitis, glositis, obstrucción del flujo aéreo, hipersensibilidad de las vías aéreas, neumonía desarrolladora de bronquiolitis obliterante, bronquitis crónica, cor pulmonale, disnea, enfisema, hipercapnia, hiperinflación hipoxemia, inflamaciones provocadas por hiperoxia, hipoxia, reducción quirúrgica del volumen pulmonar, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, sarcoidosis, enfermedad de vías aéreas pequeñas, desequilibrio de ventilación-perfusión, respiración sibilante, resfriados y lupus.

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: A 61 K ³¹/17 de la Clasificación Internacional de Patentes.

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

El artículo 30 de la Decisión 486 contempla que *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*

Esta Dependencia se permite formular las siguientes objeciones entorno a la claridad del lenguaje químico empleado para definir los compuestos de la invención:

- Con respecto a las connotaciones que toman los radicales R₆; R₈; R₁₁; R₄ y R₅; R₉ y R₇; R₁₁; R₁₃ y R₁₄; R₂₀ es evidente que cuando se habla de grupos heterocíclicos se está haciendo referencia a diversas clases de radicales que provienen de una amplia gama de compuestos, comprendidos todos en un capítulo aparte de la Química Orgánica y que corresponde a la Química de los Compuestos Heterocíclicos.

Es por ello que en atención a la falta de especialidad del lenguaje empleado, es posible incluir dentro de la amplia gama de radicales, compuestos derivados de la siguiente clasificación y para ilustrar los compuestos que se incluyen cuando se utiliza un radical heterocíclico sin discriminar la categoría funcional y química.

La clasificación comprende la gran mayoría de compuestos heterocíclicos, discriminados por el número de átomos de carbono y la calidad del heteroátomo que conforma el anillo:

Análogos heterocíclicos de ciclopropano: azirina, aziridina, oxirano, tiorano, diazireno, diaziridina, oxaziridina

Análogos heterocíclicos de ciclobutano: azetidina, azetidinas, oxetano y oxetano, oxetanonas, tiete y tietano, dioxetano, ditietano.

Análogos heterocíclicos de ciclopentadieno: pirrol, furano, tiofeno.

Sistemas de anillos fusionados que incluyen a los anillos de pirrol, furano y tiofeno: indol, isoindoles, indolizina y ciclazina, benzofurano, isobenzofurano, benzo[b]tiofeno.

Análogos heterocíclicos del benceno con un heteroátomo: piridina, sales de pirilio y piranos.

Análogos heterocíclicos del naftalen con un heteroátomo : quinolina, isoquinolina, quinolizina, acridina y fenantridina, sales de benzopirilio y benzopiranos.

Compuestos con dos heteroátomos en un anillo de cinco miembros:

pirazol e imidazol, isoxazol y oxazol, isotiazol y tiazol, dioxol, dioxolano y sus derivados azufrados.

Compuestos con dos heteroátomos en su anillo de seis miembros: piridazina, pirimidina, pirazinas, oxazinas y tiaminas, dioxanos y sus análogos azufrados.

Compuestos con más de dos heteroátomos: purinas, pteridinas, triazinas, sidnonas, benzotriazoles.

Compuestos heterocíclicos con anillos de siete o más miembros: borepina, azepina, diazepinas, oxepina, tiepina.

Heterociclos con anillos mayores: azocinas, azotinas.

Así las cosas, es preciso requerir al interesado para que señale con determinación el verdadero alcance de su invención, porque tal y como se observa en los ejemplos que ilustran la materia y por el alcance de la cláusula (7), no son esa amplia gama de compuestos que se cobijan con los términos amplios empleados, los que en realidad conforman la invención.

- También es importante observar que cuando se establece que sustituyentes como R_b ; para el cual se define que puede formar: *"alternativamente, los dos sustituyentes R_b pueden estar unidos para formar un anillo de 3-10 miembros, opcionalmente sustituido y que contiene independientemente, además de carbono, de 1 a 3 restos seleccionados del grupo que consiste en NR_a , O, S, SO y SO_2 , que puede estar opcionalmente insaturado"*

O como en el caso de R_1 *"dos restos R_1 pueden formar conjuntamente $O-(CH_2)_6O$ o un anillo saturado o insaturado de 5 a 6 miembros, pudiendo estar opcionalmente sustituidos los restos alquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo y heterociclo"*;

O en el caso de R_4 y R_5 *" R_4 y R_5 junto con el nitrógeno al que están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros que puede comprender opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado entre O, N y S"*;

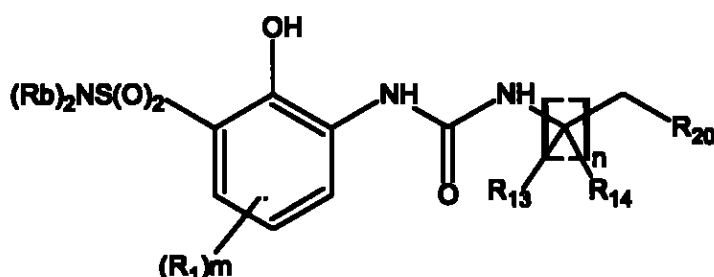
O en el caso de R_6 y R_7 *" R_6 y R_7 junto con el nitrógeno al que están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros, anillo que puede contener opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado entre oxígeno, nitrógeno y azufre y puede estar opcionalmente sustituido"*

Resulta evidente que se está utilizando un lenguaje químico impreciso que da lugar a un gran número de compuestos, los cuales no encuentran sustento técnico ni en el aparte descriptivo de la solicitud, ni en la cláusula que define algunas de las modalidades particulares de la invención (7); así las cosas, se recomienda al interesado precisar el lenguaje que utiliza y definir con claridad el verdadero alcance de su invención, porque los ciclos que se forman de 3 a 10 miembros o de 5 a 6 ó 5 a 7 miembros implican una gran variedad de sistemas dados los posibles heteroátomos que pueden contener: O, N o S.

4. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE INVENCION:

El art. 25 de la decisión 486 establece que *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*.

Teniendo en cuenta que el concepto común inventivo que abriga todas las moléculas reclamadas corresponde a la estructura de fórmula (I):



Y que la estructura contiene como grupos relevantes R_b ; R_1 ; R_{13} y R_{14} y R_{20} ; los cuales fluctúan entre los radicales:

NR_6R_7 , OR_a , alquilo, arilo, aril-alquilo, aril-alquenilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heteroarilo, heteroaril-alquilo, heteroaril-alquenilo, heterociclilo, heterociclilo-alquilo, heterociclilo-alquenilo para el caso de R_b .

Hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, alquilo, alquilo-halosustituido, alquenilo, alcoxilo, alcoxilo-halosustituido, azida, $S(O)_xR_4$, $(CR_6R_8)_qS(O)_xR_4$, hidroxilo, alquilo sustituido con hidroxilo, arilo, aril-alquilo, aril-alquenilo, ariloxilo, aril-alquiloxilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heteroaril-alquenilo, heteroaril-alquiloxilo, heterociclilo, heterociclilo-alquilo, heterociclilo-alquiloxilo, heterociclilo-alquenilo, entre otros... para el caso de R_1 .

Hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido, alquinilo, alquenilo, heteroarilo, heteroaril-alquilo, heterociclilo, heterociclilo-alquilo, halógeno, nitro, entre otros... para el caso de R_{13} y R_{14} .

Hidrógeno, alquilo, alquinilo, alquenilo, heterociclilo y heteroaromático para el caso de R_{20} .

Hecho que nos indica claramente la falta de idoneidad de la fórmula (I) para constituirse como el concepto común inventivo a todas las posibilidades de sustitución contempladas para los radicales relevantes de la estructura central.

En consecuencia, y dado que existen tantos conceptos inventivos como posibles sustituciones heterocíclicas se contemplan en los radicales (ver objeción de claridad), esta Dependencia recomienda al interesado precisar el alcance real de su invención, de tal suerte que sea posible efectuar la búsqueda de antecedentes del estado del arte.

5. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD:

El artículo 20 en su literal (d) contempla: *"No serán patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales"*

Al tenor del artículo 20 de la Decisión 486, esta Dependencia se permite señalar que la materia reclamada en las cláusulas 12 y 13 del capítulo reivindicatorio se encuentra contemplada dentro de las exclusiones legales a la patentabilidad, por contemplar un método de tratamiento basado en la actividad farmacológica de las moléculas que responden al núcleo de la fórmula (I) y que sirven para tratar una enfermedad mediada por una quimioquina, en el que la quimioquina se enlaza a un receptor IL-8 α o β en un mamífero, método que comprende administrar a dicho mamífero una cantidad efectiva de un compuesto como los señalados y según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.

Así las cosas, se recomienda al interesado eliminar las cláusulas señaladas del

alcance de su invención, de tal suerte que pueda darse continuidad al examen definitivo de patentabilidad.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


Álex Camacho Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 14 SET. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Número 01421	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
---	--

~~11/10/2008~~

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

122

RADICACIÓN: 1-20200

EDICTO No. 2633

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 1203 de 29-ENE-2007. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE IL-6".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Germán Castillo Grau, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Smithkline Beecham Corporation., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceda el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

29 ENE 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIME AUGUSTO ESPINOSA

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 13-FEB-2007
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 2633

Este edicto se desfiga hoy 28-FEB-2007 a las 4:30 p.m.